

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 3. Juli 1989**  
**T 2/89 - 3.3.2**  
 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon  
 Mitglieder: R. Schulte  
 U. Kinkeldey

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
**BASF Farben + Fasern**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
**Herberts GmbH**

**Stichwort:** Einspruchsbegründung/  
**BASF**

**Artikel:** 99 EPÜ

**Regel:** 55 c), 56 (1) EPÜ

**Schlagwort:** "Zulässigkeit des Einspruchs"- "Ausreichende Einspruchsbegründung"

*Leitsätze*

*I. Die zur Begründung eines Einspruchs vorgebrachten Tatsachen müssen so ausreichend angegeben sein, daß EPA und Patentinhaber das Vorbringen ohne weitere Ermittlungen verstehen können (Bestätigung von T 222/85, "Unzulässigkeit/PPG" ABI. EPA 1988, 128).*

*II. Ein Einspruch entspricht der Regel 55 c) EPÜ auch dann, wenn er nicht alle Merkmale des angegriffenen Anspruchs behandelt*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 59 895 wurde am 17. April 1985 auf die am 26. Februar 1982 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Voranmeldung vom 4. März 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 101 469 3 erteilt. Es bezieht sich auf Bindemittel für kationische Elektrotauchlacke, die durch Umsetzung von vier bestimmten Komponenten erhalten werden

II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte mit Schriftsatz vom 15. Januar 1986 gegen dieses europäische Patent Einspruch ein und berief sich zur Begründung auf zwei Entgegenhaltungen, nämlich auf einen Artikel in der Zeitschrift "Kollidnyi Zhurnal". Band 35, Seiten 1100-1103 und die europäische Patentschrift 4 090. Ferner führte die Beschwerdeführerin aus, daß sie auch gegen das deutsche Patent, dessen Priorität vom europäischen Patent beansprucht werde, Einspruch eingelegt habe. Daher übersende sie der Einfachheit halber zur weiteren Begründung ihren fünfseitigen Einspruchsschriftsatz gegen das deutsche Patent und mache dessen Inhalt zum Gegenstand des Einspruchs gegen das europäische Patent

III. Das deutsche und europäische Patent unterscheiden sich insofern, als

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 3 July 1989**  
**T 2/89 - 3.3.2**  
 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon  
 Members: R. Schulte  
 U. Kinkeldey

**Patent proprietor/Respondent:**  
**BASF Farben + Fasern**

**Opponent/Appellant:** Herberts GmbH

**Headword:** Grounds for opposition/  
**BASF**

**Article:** 99 EPC

**Rule:** 55(c), 56(1) EPC

**Keyword:** "Admissibility of opposition" - "Sufficient grounds for opposition"

*Headnote*

*I. The facts presented in support of grounds for an opposition must be sufficient for the EPO and the patent proprietor to understand the case without further investigation (confirmation of T 222/85, "Inadmissibility/PPG". OJ EPO 1988, 128).*

*II. An opposition complies with Rule 55(c) EPC even if it does not relate to all the features of the contested claim.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 59 895 was granted on 17 April 1985 in response to European patent application No. 82 101 469 3 filed on 26 February 1982 claiming the priority of an earlier German application of 4 March 1981. It relates to binders for cationic paint for electrophoretic coating, manufactured by reacting four specific components.

II. The appellants (opponents) filed a notice of opposition to this European patent in a letter dated 15 January 1986 citing two documents: an article in the journal "Kollidnyi Zhurnal", Volume 35, pages 1100-1103, and European patent No. 4 090. They further stated that they had also filed opposition to the German patent whose priority was claimed by the European patent. To simplify matters they were therefore forwarding their five-page notice of opposition to the German patent by way of further grounds. Its content was to serve as the substance of their opposition to the European patent

III. The German and the European patents differ in that the use of compo-

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 3 juillet 1989**  
**T 2/89 - 3.3.2**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon  
 Membres: R. Schulte  
 U. Kinkeldey

**Titulaire du brevet/intimé:** BASF Farben + Fasern

**Opposant/requérant:** Herberts GmbH

**Référence:** Exposé des motifs de l'opposition/BASF

**Article:** 99 CBE

**Règle:** 55 c) et 56(1) CBE

**Mot-clé:** "Recevabilité de l'opposition" - "Exposé suffisant des motifs de l'opposition"

*Sommaire*

*I. Les faits invoqués à l'appui d'une opposition doivent être suffisamment détaillés pour permettre à l'OEB et au titulaire du brevet de comprendre, sans examen supplémentaire, les arguments avancés (confirmation de la décision T 222/85, "Irrecevabilité/PPG", JO OEB 1988, 128).*

*II. Une opposition est conforme aux dispositions de la règle 55 c) CBE même si elle ne traite pas toutes les caractéristiques de la revendication attaquée*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n°82 101 469.3 déposée le 26 février 1982 et revendiquant la priorité d'une demande antérieure allemande en date du 4 mars 1981 a donné lieu le 17 avril 1985 à la délivrance du brevet européen n°59 895. Celui-ci a trait à des liants pour peintures cationiques pour électrodéposition obtenus par réaction de quatre composants donnés

II. Par communication en date du 15 janvier 1986, le requérant (opposant) a fait opposition à ce brevet européen en se fondant sur deux antériorités, à savoir un article publié dans la revue "Kollidnyi Zhurnal", volume 35, pages 1100 à 1103, et le fascicule de brevet européen 4 090. Le requérant a en outre indiqué qu'il a également fait opposition au brevet allemand dont la priorité a été revendiquée pour le brevet européen. Aussi, pour plus de commodité, joint-il à titre d'exposé supplémentaire des motifs les cinq pages qui constituent son acte d'opposition au brevet allemand, dont le contenu sert ainsi de base à l'exposé des motifs de l'opposition au brevet européen.

III. Le brevet allemand se distingue du brevet européen en ce que le compo-

die Komponente C nach dem deutschen Patent fakultativ ("gegebenenfalls") eingesetzt wird, nach dem europäischen Patent jedoch obligatorisch ist.

IV. Mit Schriftsatz vom 3. Juni 1986 beantragte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), den Einspruch zurückzuweisen und das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, und setzt sich im einzelnen mit den von der Einsprechenden genannten Entgegenhaltungen und ihrem Einspruchsvorbringen sachlich auseinander, wobei sie unter anderem auch darauf hinweist, daß nach der derzeitigen Fassung des Anspruchs 1 des erteilten Patents die Komponente C mit einem Anteil von 10 bis 50 Gew.-% obligatorischer Bestandteil des erfindungsgemäßen Bindemittels sei

V. Nachdem die damalige Einsprechende mit Schriftsatz vom 31. Oktober 1986 zum Vorbringen der Patentinhaberin ausführlich sachlich Stellung genommen hatte und die Patentinhaberin darauf mit Schriftsatz vom 19. Dezember 1986 geantwortet hatte, erließ die Einspruchsabteilung einen Bescheid gemäß Art. 101 (2) und Regel 58 (1) bis (3) EPÜ vom 24. März 1987. Darin wird mit näherer Begründung die Auffassung vertreten, daß der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 3, 9, 11 sowie die entsprechenden Herstellungsverfahren gegenüber dem zitierten Stand der Technik nicht neu und daher gemäß Art. 54 EPÜ nicht patentfähig seien. Daher wäre nach dem jetzigen Stand des Akteninhalts das Patent zu widerrufen. Die Patentinhaberin wurde aufgefordert, innerhalb von vier Monaten Stellung zu nehmen

VI. Die Patentinhaberin reichte zum Bescheid der Einspruchsabteilung eine sachliche Stellungnahme vom 7. Juli 1987 ein, die sie durch einen neunseitigen Versuchsbericht untermauerte.

VII. Die Einspruchsabteilung führte in einem weiteren Bescheid vom 27. November 1987 aus, daß ihr die vorgelegten Vergleichsversuche bedeutungsvoll erschienen, so daß nicht ausgeschlossen sei, daß das Patent aufrechterhalten werden könne. Die Parteien wurden zu einer mündlichen Verhandlung am 20. April 1988 geladen, zu deren Vorbereitung beide Parteien ausführliche Stellungnahmen einreichten.

VIII. In der mündlichen Verhandlung und in einem weiteren Bescheid vom 9. Mai 1988 wurde darauf hingewiesen, daß mit einer Verwerfung des Einspruchs als unzulässig gerechnet werden müsse, da der Einspruch nicht mit Gründen versehen sei. Das europäische Patent enthalte die Komponente C als zwingende, das entsprechende deutsche Patent aber als fakultative Maßnahme. Daher gehe die zur Be-

ment C is optional in the former ("if appropriate") but obligatory in the latter.

IV. In a letter dated 3 June 1986 the respondents (patent proprietor) requested that the opposition be rejected and the patent maintained as granted. They examined in detail the substance both of the documents cited by the opponents and of their notice of opposition, pointing out *inter alia* that, in the current version of Claim 1 of the granted patent, component C amounting to 10 to 50% by weight was an obligatory component of the binder according to the invention.

V. The opponents commented in detail on the substance of the patent proprietor's case in a letter dated 31 October 1986, the patent proprietors replied by letter on 19 December 1986, and on 24 March 1987 the Opposition Division issued a communication under Article 101(2) and Rule 58(1) to (3) EPC. That communication argued, giving detailed reasons, that neither the subject-matter of Claims 1 to 3, 9 and 11 nor the relevant manufacturing processes were new vis-à-vis the citations and therefore were not patentable under Article 54 EPC. As the case stood, the patent should accordingly be revoked. The patent proprietor was asked to file observations within four months.

VI. In response to the Opposition Division's communication the patent proprietor filed substantive observations dated 7 July 1987 together with a nine-page test report by way of corroboration.

VII. The Opposition Division stated in a further communication dated 27 November 1987 that the comparative tests submitted seemed significant and that the patent might therefore be maintainable. The parties were asked to attend oral proceedings on 20 April 1988, in preparation for which both parties submitted detailed observations.

VIII. At the oral proceedings and in a further communication dated 9 May 1988 it was pointed out that the opposition was likely to be rejected as unsubstantiated and therefore inadmissible. The European patent referred to component C as obligatory, while the corresponding German patent described it as optional. Consequently the notice of opposition to the German patent, which had been filed in sup-

sant C y est facultatif ("éventuellement"), alors qu'il est obligatoire dans le brevet européen.

IV. Par communication en date du 3 juin 1986 l'intimé (titulaire du brevet) a demandé le rejet de l'opposition et le maintien du brevet tel qu'il a été délivré, et a minutieusement examiné quant au fond les antériorités citées par l'opposant ainsi que les arguments invoqués à l'appui de son opposition. Ce faisant, l'intimé a notamment fait observer que, dans le texte actuel de la revendication 1 du brevet délivré, le composant C, avec 10 à 50 % en poids, était un composant obligatoire du liant selon l'invention.

V. Après que l'opposant eut, par communication en date du 31 octobre 1986, donné un avis détaillé sur le fond en ce qui concerne les arguments du titulaire du brevet, et que celui-ci lui eut répondu par communication en date du 19 décembre 1986, la division d'opposition a, le 24 mars 1987, établi une notification conformément à l'article 101(2) et à la règle 58(1) à (3) CBE. Elle y expose en détail pourquoi, selon elle, l'objet des revendications 1, 2, 3, 9 et 11, ainsi que les procédés de fabrication correspondants ne sont pas nouveaux par rapport à l'état de la technique mentionné et, de ce fait, ne sont pas brevetables conformément à l'article 54 CBE. Par conséquent, dans l'état actuel du dossier, il y aurait lieu de révoquer le brevet. Le titulaire du brevet a été invité à présenter ses observations dans un délai de quatre mois.

VI. En réponse à la notification de la division d'opposition, le titulaire du brevet a rendu un avis sur le fond le 7 juillet 1987, qu'il a étayé par un compte rendu d'essais de neuf pages

VII. Dans une nouvelle notification en date du 27 novembre 1987, la division d'opposition a indiqué que les essais comparatifs qui lui ont été soumis lui paraissaient importants, de sorte qu'il n'était pas exclu que le brevet puisse être maintenu. Les parties ont été convoquées à une procédure orale fixée au 20 avril 1988, en vue de laquelle elles ont toutes deux présenté des observations détaillées.

VIII. Lors de la procédure orale et dans une notification supplémentaire datée du 9 mai 1988, il a été indiqué qu'il fallait s'attendre au rejet de l'opposition pour irrecevabilité, faute de motifs invoqués à son appui. Etant donné que le composant C est obligatoire dans le brevet européen alors qu'il est facultatif dans le brevet allemand correspondant, l'acte d'opposition au brevet allemand déposé pour motiver l'opposi-

gründung des Einspruchs gegen das europäische Patent eingereichte Einspruchsschrift gegen das deutsche Patent an der Sache vorbei

IX. Durch die angefochtene Entscheidung vom 19. Oktober 1988 wies die Einspruchsabteilung den Einspruch gemäß Regel 56 EPÜ als unzulässig zurück. Wegen der unterschiedlichen Bedeutung der Komponente C im deutschen und europäischen Patent sei die Begründung des Einspruchs mangelhaft, weil die angeführten Tatsachen sich nicht auf den Gegenstand des europäischen Patents bezögen. Ein kausaler Zusammenhang zwischen Einspruchsvorbringen und dem geltenden Patentanspruch bestehe nicht, so daß die Begründung und deren Stichhaltigkeit nicht unmittelbar verstanden werden könnten. Daher sei der Einspruch entsprechend der Entscheidung T222/85 (ABI. EPA 1988, 128) als unzulässig zurückzuweisen. Die Tatsache, daß diese Entscheidung erst in einem späten Stadium des Verfahrens getroffen wurde, stehe nicht entgegen, da Regel 56 (1) EPÜ keinen Zeitpunkt für die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Einspruchs vorschreibe.

X. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden, mit der sie geltend macht, daß ihr Einspruch vom 15. Januar 1986 alle Voraussetzungen der Regel 55 c) EPÜ erfülle und daher zulässig sei. Entsprechend dieser Bestimmung habe sie auf zwei Entgegenhaltungen hingewiesen und ausgeführt, warum diese dem angegriffenen Patent entgegenstünden. Dieser Vortrag sei sowohl von der Patentinhaberin wie von der Einspruchsabteilung auch richtig verstanden worden, da beide ohne weitere Ermittlungen sachlich auf die Einspruchsbegründung eingegangen seien und keinen Anlaß zu irgendwelchen Zweifeln gehabt hätten.

XI. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, und das Verfahren an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise das Verfahren an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist zulässig.

2. Nach Regel 56 (1) EPÜ verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig, wenn sie feststellt, daß der Einspruch der Regel 55 c) EPÜ nicht entspricht. Nach Regel 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber enthalten, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird, sowie die Angabe der zur Be-

port of the opposition to the European patent, did not address the matter at issue.

IX. In the contested decision of 19 October 1988 the Opposition Division rejected the opposition as inadmissible under Rule 56 EPC. Given the differing importance attached to component C in the German and European patents the grounds for the opposition were unsound, the facts adduced being unrelated to the subject-matter of the European patent. Since there was no causal connection between the opposition and the claim as currently worded, the soundness of the opponents' reasoning could not be directly understood. The opposition should therefore be rejected as inadmissible in the light of decision T 222/85 (OJ EPO 1988, 128). The fact that this decision was taken only at a late stage in the procedure did not constitute a bar, since Rule 56(1) EPC did not lay down any time for deciding on an opposition's admissibility.

X. In their appeal against the Opposition Division's decision the opponents argue that their opposition of 15 January 1986 fulfilled all the requirements of Rule 55(c) EPC and was therefore admissible. In accordance with that provision they had cited two documents, explaining why these conflicted with the contested patent. That submission had been properly understood by both the patent proprietor and the Opposition Division, since both had examined the substance of the grounds for the opposition without further investigation and had had no cause for doubt.

XI. The appellants ask that the contested decision be set aside and the proceedings referred back to the Opposition Division. The respondents ask that the appeal be dismissed or, in the alternative, referred back to the Opposition Division.

### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. Under Rule 56(1) EPC the Opposition Division rejects an opposition as inadmissible if it finds that it does not comply with Rule 55(c) EPC. According to Rule 55(c) the notice of opposition must contain a statement of the extent to which the European patent is opposed and of the grounds on which the opposition is based as well as an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of

tion au brevet européen n'est pas pertinente.

IX. Par la décision attaquée en date du 19 octobre 1988, la division d'opposition a rejeté l'opposition pour irrecevabilité, conformément à la règle 56 CBE. Vu l'importance variable du composant C selon qu'il s'agit du brevet allemand ou du brevet européen, les motifs invoqués à l'appui de l'opposition sont insuffisants, car les faits mentionnés ne se rapportent pas à l'objet du brevet européen. Il n'existe aucun lien de causalité entre les moyens de l'opposition et la revendication en vigueur, de sorte qu'il est impossible de comprendre immédiatement l'exposé des motifs et son bien-fondé. Aussi y a-t-il lieu de rejeter l'opposition pour irrecevabilité conformément à la décision T 222/85 (JO OEB 1988, 128). Le fait que cette décision n'a été rendue qu'à un stade déjà avancé de la procédure n'est pas opposable, étant donné que la règle 56(1) CBE ne prévoit pas de moment auquel une décision sur la recevabilité d'une opposition doit être rendue.

X. Dans le recours qu'il a formé contre la décision de la division d'opposition, l'opposant fait valoir que son opposition en date du 15 janvier 1986 remplit toutes les conditions énoncées à la règle 55(c) CBE et qu'elle est donc recevable. Conformément à cette disposition, il a cité deux antériorités et précisé pourquoi elles faisaient obstacle au brevet attaqué. Son exposé a d'ailleurs été bien compris tant par le titulaire du brevet que par la division d'opposition, puisque tous deux se sont penchés sur le fond des motifs de l'opposition sans examen supplémentaire, et sans éprouver le moindre doute.

XI. Le requérant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la procédure devant la division d'opposition, l'intimé au rejet du recours et, à titre subsidiaire, au renvoi devant la division d'opposition.

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Aux termes de la règle 56(1) CBE, la division d'opposition rejette l'opposition comme irrecevable si elle constate qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de la règle 55(c) CBE. En vertu de la règle 55(c) CBE, l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que les faits et justi-

gründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel Dieses letzte Erfordernis erfüllt nach Auffassung der Einspruchsabteilung der Einspruch vom 15. Januar 1986 nicht

3 Die Kammer hat in ihrer Entscheidung T 222/85 (ABI EPA 1988, 128) ausgeführt, daß das Erfordernis der Angabe der zur Begründung des Einspruchs vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel nur dann erfüllt ist, wenn die relevanten Tatsachen und Beweismittel so ausreichend angegeben sind, daß die angeführten Einspruchsgründe und ihre Stichhaltigkeit von der Einspruchsabteilung und vom Patentinhaber ohne weitere Ermittlungen richtig verstanden werden können. Daran fehle es, wenn der Einsprechende 16 Entgegenhaltungen nenne, ohne darauf hinzuweisen, welche Angaben in den Entgegenhaltungen gegenüber der beanspruchten Erfindung neuheitsschädlich oder nicht erfinderisch seien. In einem solchen Fall wisse die Einspruchsabteilung und die Beschwerdegegnerin nicht, wo sie bei der Prüfung der Behauptungen der Einsprechenden ansetzen solle Eine solche Begründung liefe darauf hinaus, die Einspruchsabteilung aufzufordern, von Amts wegen weitere Recherchen in den Entgegenhaltungen in der Hoffnung durchzuführen, daß die Einspruchsabteilung aufgrund ihrer Erkenntnis eigene Argumente gegen die Patentfähigkeit formulieren werde Dies sei aber eine Aufgabe des Einsprechenden, nicht des EPA.

4 Die Kammer möchte ausdrücklich betonen, daß sie an ihrer Entscheidung T 222/85 festhält. Die Einspruchsabteilung beruft sich bei ihrer Entscheidung jedoch zu Unrecht auf diese Entscheidung, da der vorliegende Sachverhalt mit dem der Entscheidung T 222/85 nicht vergleichbar ist.

Im vorliegenden Fall bezieht sich die Einsprechende zur Begründung ihres Einspruchs auf zwei Entgegenhaltungen Anders als im Fall der Entscheidung T 222/85 begnügt sich die Einsprechende jedoch nicht mit dem Hinweis auf die beiden Entgegenhaltungen, sondern setzt sich mit diesen Entgegenhaltungen im einzelnen auf fünf Seiten ausführlich auseinander, wobei sie die nach ihrer Auffassung wesentlichen Stellen der jeweiligen Entgegenhaltung speziell nach Seite, Zeile, Figur oder Tabelle zitiert Eine solche Begründung erfüllt das Erfordernis der Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel gemäß Regel 55 c) EPU

5. Die Tatsache, daß die Begründung des Einspruchs nicht mit der Komponente C des beanspruchten Bindemittels befaßt, weil die Einsprechende zur Begründung ihres Einspruchs eine Kopie ihres Einspruchsschriftsatzes gegen das deutsche Patenteinreichere, bei dem auch ohne diese Komponente

these grounds In the Opposition Division's view the notice of opposition of 15 January 1986 does not fulfil the latter requirement.

3. In decision T 222/85 (OJ EPO 1988, 128) the Board stated that the requirement concerning an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of the grounds is fulfilled only if there is sufficient indication of the relevant facts, evidence and arguments for the soundness of the opponents' reasoning to be properly understood by Opposition Division and patent proprietor without further investigation This was held not to be the case where the opponents cited 16 documents without indicating what particular statements therein were alleged to destroy the novelty of the claimed invention or to form the basis for an argument on obviousness Opposition Division and respondents were then at a loss as to where to start examining the opponents' allegations Any such statement of grounds amounted to an invitation to the Opposition Division to carry out further researches in those documents ex officio in the hope that it would formulate some arguments of its own against patentability. That, however, was a task for the opponents, not for the EPO.

4. The Board wishes to make it clear that it stands by decision T 222/85. At the same time, the Opposition Division is wrong to base its ruling on that decision, the facts on which it was based not being comparable with those of the present case

In this case the opponents cite two documents in support of their opposition In contrast to T 222/85, however, the opponents do more than merely refer to the two documents: they discuss each of them in detail over five pages, quoting page, line, figure or table for the points they consider important. Such a statement of grounds complies with the requirement set out in Rule 55(c) EPC concerning indication of the facts, evidence and arguments presented in support of the grounds.

5. The fact that the grounds for the opposition do not deal with component C of the claimed binder because they were filed in the form of a copy of the notice of opposition to the German patent, whose subject-matter can be worked even without that component, does not affect the Opposition's

fications invoqués à l'appui de ces motifs De l'avis de la division d'opposition, l'opposition datée du 15 janvier 1986 ne remplit pas cette dernière condition.

3. Dans la décision T 222/85 (JO OEB 1988, 128), la Chambre a estimé que la condition selon laquelle il y a lieu d'indiquer les faits et justifications invoqués à l'appui de l'opposition n'est remplie que si l'exposé des faits et justifications pertinents est suffisant pour permettre à la division d'opposition et au titulaire du brevet de pénétrer l'argumentation et le fond de la cause de l'opposant en relation avec les motifs de l'opposition sans autre examen Tel n'est pas le cas lorsque l'opposant cite seize documents sans indiquer les passages de ces documents qui portent atteinte à la nouveauté de l'invention revendiquée ou à son caractère inventif La division d'opposition et l'intimé ne voient guère alors par où commencer l'examen des allégations de l'opposant. Un tel exposé des motifs conduit à inviter la division d'opposition à effectuer d'office de nouvelles recherches dans ces antériorités, dans l'espoir que celle-ci en viendrait alors à formuler d'elle-même des arguments contre la brevetabilité sur la base de ses constatations. Or cette tâche incombe à l'opposant, et non pas à l'OEB

4. La Chambre souligne expressément qu'elle s'en tient à sa décision T 222/85 C'est toutefois à tort que la division d'opposition s'en prévaut, le cas présent n'étant pas comparable avec celui ayant fait l'objet de la décision T 225/85

En l'espèce, l'opposant invoque deux antériorités à l'appui de son opposition. Or, contrairement au cas ayant fait l'objet de la décision T 222/85, il ne se contente pas de mentionner les deux antériorités, mais les examine en détail dans un mémoire de cinq pages, dans lequel il cite, en précisant la page, la ligne, la figure ou le tableau, les passages des documents qui lui paraissent importants Un tel exposé des motifs satisfait à l'exigence de la règle 55 c) CBE, selon laquelle il y a lieu d'indiquer les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs.

5. Le fait que l'exposé des motifs de l'opposition n'aborde pas le composant C du liant revendiqué parce que l'opposant a produit, à l'appui de son opposition, une copie de son acte d'opposition au brevet allemand, selon lequel ce composant est facultatif, n'affecte en rien la recevabilité de l'op-

gearbeitet werden kann, berührt nicht die Zulässigkeit des Einspruchs, sondern könnte bei der materiellrechtlichen Beurteilung des Einspruchs - also der Begründetheit des Einspruchs - von Bedeutung sein. Die Kammer wiederholt ihren Hinweis in der Entscheidung T 222/85, daß die Frage, ob ein Einspruch die Voraussetzungen der Regel 55 c) EPÜ erfüllt, von der Frage der Begründetheit des Einspruchsvorbringens zu unterscheiden ist. Diese Unterscheidung hat die Einspruchsabteilung in diesem Fall nicht beachtet. Es ist das gute Recht eines Einsprechenden, ein Patent für einen Stoff, der aus der Umsetzung von vier Komponenten erhalten wird, dadurch anzugreifen, daß er versucht, die Komponenten A, B und D als bekannt oder nicht erfinderisch nachzuweisen, um daraus den Schluß zu ziehen, daß das Patent insgesamt zu widerrufen sei. Wenn ein solcher Einspruch - wie im vorliegenden Fall - ausreichend mit Tatsachen belegt ist, nämlich daß sich die Behauptung der mangelnden Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit aus bestimmten Dokumenten unter Hinweis auf die einschlägigen Stellen des Dokuments ergebe, so besteht gegen die Zulässigkeit eines solchen Einspruchs kein Zweifel. Eine ganz andere Frage ist es, ob dieser Vortrag gemäß dem Antrag des Einsprechenden auch ausreicht, das Patent zu widerrufen. Diese Frage gehört zur Begründetheit des Einspruchs; denn es mag sein, daß es für den Erfolg des Einspruchs nicht erforderlich war, auf die Komponente C überhaupt einzugehen.

Andererseits könnte es aber auch sein, daß die Patentfähigkeit nicht in Zweifel zu ziehen ist, selbst wenn man die Richtigkeit des Einspruchsvorbringens unterstellt, weil gerade in der obligatorischen Hinzufügung der Komponente C die Erfindung besteht. Dies sind Fragen der Begründetheit des Einspruchs, die dessen Zulässigkeit nicht berühren, denn ein Einspruch ist nicht deshalb unzulässig, weil die vortragenen Tatsachen nicht schlüssig sind und daher den Widerruf des Patents nicht begründen können.

Die angefochtene Entscheidung war daher aufzuheben.

6 Nach Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn die Beschwerdekammer der Beschwerde stattgibt und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. Zur Begründung der Unzulässigkeit des Einspruchs hat die Einspruchsabteilung ausgeführt, daß ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Einspruchsvorbringen, das die Komponente C als fakultatives Merkmal behandelte, und dem erteilten Patent nicht bestehe, so daß die Begründung nicht unmittelbar verstanden werden

admissibility. However, it might be relevant to a substantive assessment of its merits. The Board repeats its statement in decision T 222/85 that the question whether an opposition fulfils the requirements of Rule 55(c) EPC must be distinguished from the question of the strength of the opponent's case. In this case the Opposition Division has not taken that distinction into account. An opponent is entitled to challenge a patent for a substance whose manufacture involves reacting four components by attempting to show that components A, B and D lack novelty or inventive step in order to conclude that the patent as a whole should be revoked. Where - as in this case - such an opposition is supported by sufficient facts, that is to say the alleged lack of novelty or inventive step is clear from certain documents and reference is made to the relevant passages therein, then there is no doubt as to the admissibility of such an opposition. It is quite another question whether that case as made out in the notice of opposition is also sufficient to bring about the patent's revocation. That question has to do with the merits of the opponents' case; after all, it might not have been necessary for the opposition to consider component C at all in order to be successful.

On the other hand there might be no doubt about the invention's patentability - even assuming the opponents' submission to be right - because it consists precisely in the obligatory addition of component C. Those are questions concerning the merits of the opposition case but not its admissibility; after all, an opposition is not inadmissible because the facts adduced are not conclusive and therefore cannot constitute grounds for revoking the patent.

The contested decision must therefore be set aside.

6 Under Rule 67 EPC the reimbursement of appeal fees is to be ordered if the Board deems an appeal allowable and such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation. Those requirements are fulfilled in the present case. The Opposition Division gave as its reason for holding the opposition inadmissible that there was no causal connection between the opposition, which treated component C as an optional characteristic, and the granted patent, so that the grounds could not be directly understood. That finding alone is wrong: as already stated, admissibility within the meaning of Rule 55(c) EPC

position, mais pourrait être déterminant pour apprécier l'opposition sur le fond - autrement dit, pour apprécier son bien-fondé. La Chambre réaffirme le principe qu'elle avait posé dans sa décision T 222/85, à savoir qu'il importe de distinguer entre la notion de respect des conditions énoncées à la règle 55(c) CBE et celle du bien-fondé de l'opposition. Or, en l'occurrence, la division d'opposition n'a pas tenu compte de cette distinction. Un opposant est parfaitement en droit d'attaquer un brevet pour une substance obtenue par réaction de quatre composants, en essayant de prouver que les composants A, B et D sont connus ou qu'ils n'impliquent pas une activité inventive, pour en conclure que le brevet dans son ensemble doit être révoqué. Si une telle opposition est, comme en l'espèce, étayée par un exposé des faits suffisant d'où il ressort que l'absence alléguée de nouveauté ou d'activité inventive découle de certains documents dont les passages pertinents sont cités, sa recevabilité ne saurait faire de doute. La question de savoir si cet exposé suffit à révoquer le brevet, comme le demande l'opposant, est tout autre. Elle revient à s'interroger sur le bien-fondé de l'opposition; en effet, l'opposition peut fort bien aboutir sans que le composant C doive être pris en considération.

Mais il se pourrait aussi que, même en admettant la justesse des moyens d'opposition, la brevetabilité ne fasse aucun doute, l'invention résidant précisément dans le caractère obligatoire de l'addition du composant C. Ce sont là des questions concernant le bien-fondé de l'opposition, qui n'affectent en rien sa recevabilité, car une opposition ne saurait être irrecevable au motif que les faits invoqués ne sont pas concluants et ne peuvent donc fonder la révocation du brevet.

En conséquence, il y avait lieu d'annuler la décision attaquée.

6 Aux termes de la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours est ordonné lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. En l'espèce, ces conditions sont remplies. Pour fonder l'irrecevabilité de l'opposition, la division d'opposition a invoqué l'absence de tout lien de causalité entre les moyens d'opposition, selon lesquels le composant C est une caractéristique facultative, et le brevet délivré, de sorte qu'il était impossible de comprendre immédiatement l'exposé des motifs. Cette constatation est en soi déjà erronée,

könnte Diese Feststellung ist schon in sich unrichtig, weil, wie oben ausgeführt, es für die Zulässigkeit im Sinne der Regel 55 c) EPÜ nicht darauf ankommt, daß ein Einsprechender sich mit sämtlichen Merkmalen eines Anspruchs auseinandersetzen hat.

Zudem setzt sich die Einspruchsabteilung mit ihrer Feststellung in dem angefochtenen Beschluß, daß der Einspruchsvortrag nicht unmittelbar verstanden werden könne, in einen auffälligen Gegensatz zu ihrem eigenen Verhalten während des bereits über zwei Jahre vor ihr geführten Einspruchsverfahrens. Der Kammer ist schlicht ungreiflich, wie man ein Einspruchsverfahren über mehr als zwei Jahre sachlich durchführen kann - wie die auf die Sache eingehenden Bescheide vom 24. März und 27. November 1987 zeigen - ohne angeblich verstanden zu haben, was der Inhalt des Vortrags des Einsprechenden ist. Auch die Patentinhaberin hatte keine Schwierigkeiten, das Vorbringen der Einsprechenden in der Sache zu verstehen und auch für die Kammer sind solche Verständnisschwierigkeiten nicht ersichtlich.

Schließlich hat die Kammer schon in der Entscheidung T 222/85 darauf hingewiesen, daß es im Interesse der Öffentlichkeit liegt, daß ein Einspruchsverfahren so zügig wie möglich abgewickelt werde. Diesem Zweck dient auch die Bestimmung der Regel 55 c) EPÜ. Die Anwendung dieser Vorschrift, um das Verfahren aus formellen Gründen zu beenden, nachdem es in der Sache bereits bis zur Entscheidungsreife geführt worden war, verkehrt den Sinn dieser Vorschrift in ihr Gegenteil; denn Verfahrensrecht ist nicht Selbstzweck sondern dient dem Ziel und Zweck, Verfahren schnell und möglichst gerecht zu entscheiden.

Aus diesen Gründen erscheint der Kammer auch ohne einen entsprechenden Antrag der Beschwerdeführerin die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr als billig.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 19. Oktober 1988 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

does not depend on an opponent's having to consider all the characteristics of a claim.

In addition, the Opposition Division's finding in the contested decision that the opposition could not be directly understood is blatantly at odds with its own conduct during the opposition proceedings held before it over no less than two years. The Board simply cannot understand how it is possible to conduct substantive opposition proceedings for more than two years - as the relevant communications of 24 March and 27 November 1987 show - without apparently understanding what the substance of the opponents' case was. Moreover the patent proprietor had no difficulty in understanding the substance of the opponents' case, nor are such difficulties apparent to the Board.

After all, the Board pointed out in Decision T 222/85 that it was in the public interest for opposition proceedings to be prosecuted as rapidly as possible. Rule 55(c) EPC also serves that purpose. Applying it in order to terminate the proceedings on formal grounds when the case had already reached the decision-making stage twists the meaning of that provision back to front. Procedural law is not an end in itself but serves the purpose of deciding proceedings rapidly and as justly as possible.

It therefore appears fair to the Board to order the reimbursement of the appeal fee even in the absence of a request to that effect from the appellants.

#### **Order**

**For these reasons, it is decided that:**

1. The Opposition Division's decision of 19 October 1988 is set aside.
2. The appeal fee is to be reimbursed.

car, comme indiqué plus haut, peu importe, pour la recevabilité de l'opposition au sens de la règle 55(c) CBE, qu'un opposant ait analysé l'ensemble des caractéristiques d'une revendication.

En outre, en constatant dans la décision attaquée que l'acte d'opposition ne peut être compris immédiatement, la division d'opposition prend manifestement le contre-pied de l'attitude qu'elle avait adoptée au cours de la procédure d'opposition menée devant elle depuis plus de deux ans déjà. La Chambre ne peut tout simplement pas comprendre comment il est possible de conduire une procédure d'opposition sur le fond pendant plus de deux ans - comme en témoignent les notifications quant au fond en date du 24 mars et du 27 novembre 1987 - sans avoir prétendument compris en quoi consistait le contenu de l'exposé de l'opposant. Le titulaire du brevet n'avait pas, lui non plus, de difficultés à comprendre les arguments de l'opposant quant au fond. De même, la Chambre ne peut concevoir qu'il ait pu y avoir de telles difficultés de compréhension.

Enfin, la Chambre a déjà fait observer dans sa décision T 222/85 que dans l'intérêt public la procédure d'opposition doit être menée aussi rapidement que possible. Tel est également le but des dispositions de la règle 55(c) CBE. Appliquer ces dispositions en vue de clore une procédure pour des raisons de forme après l'avoir menée quant au fond à un stade où une décision peut être rendue revient à inverser le sens de ces dispositions; en effet, les règles de procédure ne sont pas une fin en soi, mais visent à permettre de rendre une décision rapide et aussi juste que possible.

Pour ces raisons, la Chambre estime qu'il est équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, même si le requérant ne l'a pas demandé.

#### **Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision de la division d'opposition en date du 19 octobre 1988 est annulée.
2. Il est ordonné le remboursement de la taxe de recours.